YAMAUCHIパテントNEWS

YAMAUCHI Patent Attorney

VOL.36

このたびの東北地方太平洋沖地震におきまして、被害に遭われた皆様、関係の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

ニュースの目次

１．重要判決に学ぶ特許の実務（その２）キルビー事件

（１）最高裁判決が特許法改正の起因になったものとして、キルビー事件があります。
このキルビー判決は、無効理由による権利濫用に言及したものですが、その要旨は、つぎのとおりです。

【判決日】平成 12 年 4 月 11 日
【事件番号】平成 10 年(オ)第 364 号
【概要】
「本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。(1) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(2) 紛争はできる限り短期間に１つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、……したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」

（２）解説

本件は、被告の特許権侵害に当たるとの主張に対し、原告が損害賠償請求権の不存在の確認を請求した事案です。

被告の特許は、Ｊ・キルビー博士の半導体集積回路の基本発明に関するもので、発明者の名からキルビー事件と云われています。

本件特許の無効理由は分割出願が不適法という手続き的なものでしたが、この判決により、従来、全部公知（新規性欠如）という例外的な場合に限定して適用していた権利濫用の法理を、他の無効理由にも適用できる可能性を開くことになりました。そして、この判決に基づき、権利濫用論を認めた下級審判決が相継ぎましたが、平成 16 年改正法により、無効理由がある場合は、明白でなくても権利行使が制限されるとする特許法 104 条の 3 が定められました。

（３）実務上の対応

特許法 104 条の 3 制定以降、特許侵害訴訟の被告は無効の抗弁を主張するか、特許庁への無効審判請求することが常態化し、権利者は侵害論での攻撃と無効論の防御の両方で闘わねばならなくなっています。

そこで、権利者としては、次の３点に留意すべきと考えます。

①権利行使前の無効理由の調査、確認してから出訴する。

審査で発見されにくい公知文献への手当てがとくに重要です。

つまり、特許庁の審査では特許文献を中心に先行技術をサーチするのが普通であり、展示会により公知となった事実や商品カタログ、取扱説明書等が公知文献となる事実などは、無効審判にでもならなければ審理されません。

しかし、侵害訴訟の被告からは、これらの公知事実に基づく抗弁が出されることがあるので、予め可能な限りの調査を行っておき、特許性を主張できるような明細書にしておくべきでしょう。

②事前に訂正審判により瑕疵を解消しておく

平たくいうと特許の化粧直しです。つまり、無効原因を含まないよう、クレームを修正（縮減方向）し、なおかつ、被疑侵害品を確実に含める（誤記訂正、不明瞭釈明など）ようにするのがポイントです。

③補正明細書、分割出願明細書への注意

出願後の中間処理において明細書を補正したり、分割出願用明細書を作成することがあります。このようなとき新規事項の追加とならないように注意すべきです。補正違反による無効理由も特許 104 条の 3 の権利行使制限事由になるので、新規事項か否か微妙な補正事項は後日争いになったときに適法性を主張できる根拠も十分に検討しておくべきでしょう。

（以上）

\>>

2．欧州商標弁理士ソフィア・アレナル先生の来訪

\>>

昨年２０１０年１２月３日に、英国の商標弁理士ソフィア・アレナル（Sofia Arenal）先生が弊所を訪問してくださいました。

ソフィア・アレナル先生は、英国最大の特許事務所の一つ、Mewburn Ellis 事務所のパートナー弁理士です。こちらの事務所には弁理士が７０名以上所属されており、商標専門の弁理士も９名、日本人のスタッフ（今回ソフィア先生と同行されたフィリップ・フジイ氏）もいらっしゃるそうです。

ソフィア先生は、商標に関する業務に１４年以上の経験があり、特に異議申立事件や訴訟に造詣が深く、スペイン語やフランス語もご堪能とのことでした。

また同日、日本弁理士会四国支部にて、欧州商標の実務と最近の判例についてご講義頂きましたので、次回のパテントニュース（ＶＯＬ．３７）で改めてご紹介したいと思います。

今回は、ソフィア先生のお人柄についてご紹介しましょう。ソフィア先生は、気遣いのあふれる素敵な女性でもあります。

外国の弁理士の方が、事務所にご訪問下さる時は、大抵お土産を持ってきてくださいます。ソフィア先生ももちろん例外ではありません。しかし、ソフィア先生のお土産は、他の方とは少し違っていました。

ソフィア先生達が弊所に着くなり、すぐさま「これは shoko さんにどうぞ」と渡してくれたもの、それは、「crisps」、すなわちポテトチップスでした。

なぜ､彼女がポテトチップスの大きな袋をわざわざ英国から持ってきてくれたのでしょうか。それは、私が以前英国に滞在した際に大変気に入ったお菓子で、「今度、英国に行ったら solt＆vineger 味のクリスプスを買って帰りたい。その味は日本にないから」と以前四国支部に来訪されたマシュー・ネイラー弁理士に話したこと知っていたのです。そして、この crisps(ポテトチップス)、どうやって英国から四国まで運ばれてきたと思いますか？

（左から、山内伸弁理士、中井博弁理士、山内康伸弁理士、Sofia Arenal 先生、お土産を持つ山内章子弁理士、Mewburn Ellis 事務所日本担当リエゾンオフィサーPhilip Fujii 氏、）

なんと、「割れてはいけない」ということで、手荷物にも預けず、機内のダッシュボードにも置かず、彼女の膝の上に乗ってやってきたのです！！

海外からの移動だというのに、なんと大変だったことでしょうか。ソフィア先生から受け取ったプレゼントは、単なる物ではなく、受け取る人を喜ばせようという真心が込められたものでした。

ちなみに、既に３カ国語に堪能な彼女は、日本語習得にも意欲を見せます。講義後の懇親会の場でも、翌日の栗林公園を観光されているときも、ランチをいただいている最中も、いつも小さなメモ帳を片手に持ち、「これは日本語でなんていうの？」と聞いてはメモをしていました。

そんな努力家の一面を見せるソフィア先生に、その場にいた誰もが感銘を受けた様子でした。そういう少しづつの積み重ねが、語学堪能の秘訣！なのでしょうね。

（講演翌日、栗林公園掬月亭にて。日本文化にも興味深々のソフィア先生から、茶道についての質問を受けましたが、回答がバラバラな私達に、各自の意見を聞き、整理する場面も。普段から紛争解決に携わる商標弁理士らしい一面を覗かせた瞬間でした。）

（以上）